

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 30.12.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Миловидовой Дарьей Викторовной, Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019730921 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение **Nevalenki** по заявке №2019730921, поданной 27.06.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.05.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019730921. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение состоит только из словесного элемента «NEVALENKI», который представляет собой транслитерацию слова «НЕВАЛЕНКИ», где «НЕ» - отрицательная частица, сообщающая следующему за ним слову значение противоположное или отрицательное; «ВАЛЕНКИ» - зимняя обувь из сваленной в виде войлока шерсти, наподобие сапог (см. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940), в связи с чем для части товаров 25 класса, а именно *«ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бутсы; галоши; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; полуботинки; полуботинки на шнурках; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; тапочки банные; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; эспадриллы»* и всех заявленных услуг 35 класса МКТУ не обладает различительной способностью, указывает на вид товара и назначение услуг на основании пункт 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В отношении другой части заявленных товаров 25 класса МКТУ *«валенки [сапоги фетровые]»*, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункт 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 30.12.2020 поступило возражение и на заседании коллегии, состоявшемся 03.02.2021, дополнение к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель исключает из заявленного перечня товаров 25 класса МКТУ следующие товары *«валенки [сапоги фетровые]»* и просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2019730921 в отношении остальных заявленных товаров 25 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ;

- в отношении уточненного перечня товаров и услуг словесный элемент «NEVALENKI» является фантазийным и не может указывать на вид товара и назначение услуг;

- словесный элемент «NEVALENKI» выполнен буквами латинского алфавита, не является лексической единицей английского языка и для российского потребителя не

очевидно деление данного словесного элемента на части «NE» и «VALENKI», потребитель может также разделить и на другие части «NEVA» и «LENKI» и другие;

- кроме того, даже в том случае, если потребитель разделит на части «NE» и «VALENKI», то и в этом случае не очевидно, на какой конкретно вид обуви указывает словесный элемент «NEVALENKI»;

- заявитель приводит практику регистрации аналогичных обозначений в качестве

товарных знаков, например, **НЕ ЕДА** по свидетельству №717167,

**ne
moloko**

по свидетельству №695618,

Еда, а не Керри!

по свидетельству

№721185, **СЛАДКОЕ НЕ СЛАДКОЕ** по свидетельству №627454,

Я не могу поверить, что это не масло!

по свидетельству №684516.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019730921 в отношении уточненного перечня товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлена распечатка из социальной сети Instagram о деятельности заявителя – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (27.06.2019) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Заявленное обозначение по заявке № 2019730921 представляет собой

словесное обозначение **Nevalenki**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно доводам заявителя, предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2019730921 испрашивается в отношении уточненного перечня товаров и услуг, а именно:

- 29 класс МКТУ — *ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; ботсы; галоши; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; полуботинки; полуботинки на инурках; сабо [обувь];*

сандалии; сандалии банные; сапоги; тапочки банные; туфли; туфли гимнастические; туфли комнатные; эспадрильи;

- 35 класс МКТУ – демонстрация товаров; продвижение продаж для третьих лиц; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной, оптовой продажи товаров с использованием теле-магазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Согласно заключению по результатам экспертизы для части заявленных товаров 25 класса МКТУ «*валенки [сапоги фетровые]*» заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявитель исключил из заявленного перечня данные товары, в связи с чем основания по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса могут быть сняты

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 (3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации словесный элемент «NEVALENKI» не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным. В этой связи средним российским потребителем вероятнее всего будет восприниматься как фантазийное слово иностранного происхождения.

Если предположить, что потребитель будет рассматривать словесный элемент «NEVALENKI», как состоящий из двух основ «NE-» и «-VALENKI», то даже в этом случае не может прямо (без ассоциаций) указывать на какие-либо характеристики товаров и услуг, для которых испрашивается правовая охрана и, следовательно, соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 30.12.2020, отменить решение Роспатента от 29.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019730921.